

## 67—05.2 P

### 特許権者による意見書又は訂正請求書の提出

#### 1. 取消理由通知に対する特許権者の対応

##### (1) 意見書の提出

特許権者は、取消理由が通知されたときは、指定期間（標準 60 日（在外者 90 日）→25—01.4）内に意見書を提出することができる（特 § 120 の 5①）。

特許権者が、早期に決定を得ることを目的として取消理由通知（決定の予告）（→67—05.5）を希望しない場合には、特許権者はその旨を当該意見書に記載する（→67—05.5 の 2.）。

##### (2) 訂正の請求

特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（この節 67—05.2 において「明細書等」という。）の訂正を請求することができる（特 § 120 の 5②）。なお、専用実施権者等があるときは、これらの者の承諾が必要である（特 § 120 の 5⑨→特 § 127）。

##### ア 訂正を請求できる期間

訂正を請求できる期間は、取消理由通知において指定された意見書の提出期間（標準 60 日（在外者 90 日）→25—01.4）である（特 § 120 の 5①）。

##### イ 訂正の請求の対象（→38—00）

特許異議の申立てがされていない請求項についても訂正することができる（特 § 120 の 5⑨→§ 126⑦）。

##### （ア）一群の請求項と訂正の請求（→38—01）

##### （イ）明細書又は図面の訂正（→38—02）

##### ウ 訂正要件（→38—03）

特許異議の申立てがされた請求項については、訂正後における発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであること（独立特許要件）を訂正要件として判断することはなく、他の訂正要件に適合する限

り、訂正を認めた上で審理する。

一方、特許異議の申立てがされていない請求項又は部分的に確定した請求項に対する訂正については、他の訂正要件に加えて独立特許要件を判断する（特 § 120 の 5⑨→特 § 126⑦）（→51—11 の 1. (3)）。

エ 訂正の請求の方式等（後述の記載例も参照）

（ア）訂正請求書

訂正の請求は、所定の訂正請求書によりしなければならない（特施規 § 45 の 3②、特施規様式 61 の 4）。また、訂正請求書の請求の趣旨及びその理由は、訂正請求書の記載要件（特 § 120 の 5⑨→特 § 131③、特施規 § 46 の 2）を満たすようにしなければならない。

訂正の請求は、訂正審判と同様に、専用実施権者等の承諾（特 § 127）、審判請求の方式（特 § 131①、③及び④）及び共同審判（特 § 132③、④）の規定が準用される（特 § 120 の 5⑨）。

（イ）請求の趣旨及びその理由（→38—04）

（ウ）訂正明細書等（→38—05）

（エ）手数料（→38—06）

（オ）意見書、訂正請求書等の副本の提出

特許権者は、意見書、訂正請求書及び訂正明細書等を提出するときは、必要な数の副本（特許異議申立人の数＋参加人の数＋1（審理用））を提出しなければならない（特施規 § 4、特施規 § 45 の 6→特施規 § 50 の 4）。なお、必要な副本の数は、取消理由通知に記載されている。

(3) 複数回の訂正の請求

一の特許異議申立事件において複数回の訂正の請求がされたときは、先にされた訂正の請求は取り下げられたものとみなされる（特 § 120 の 5⑦）。ただし、確定した訂正については、後にした訂正の請求によって取り下げられたものとはみなされない（→51—11 の 3.）。

(4) 訂正の請求の取下げ

特許異議の申立てにおける訂正の請求は、取消理由通知（決定の予告として

行う取消理由通知を含む)において指定された意見書を提出する期間(標準 60 日(在外者 90 日)→25—01.4)又は訂正拒絶理由の通知において指定された意見書を提出する期間(標準 30 日(在外者 50 日)→25—01.4)に限り、取り下げることができる(特 § 120 の 5⑧、特 § 17 の 5①)。この場合に、訂正の請求を請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない(特 § 120 の 5⑧、特施規 § 45 の 6→ § 50 の 2 の 2)。訂正の請求の一部を取りやめたいときは、訂正に係る明細書、特許請求の範囲、図面の補正(特 § 17 の 5)により訂正事項の一部削除をすることができる。

## 2. 訂正の効果

訂正を認める旨の特許異議の申立てについての決定が確定したときは、訂正明細書等により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる(特 § 120 の 5⑨→特 § 128)。

## 3. 訂正の請求の予告登録

特許異議の申立てがあった旨の予告登録がされることにより(特登令 § 3 三)、第三者は明細書等の訂正が請求される可能性を予測できることから、訂正の請求があった旨の予告登録は行わない。

4. 特許異議の申立てにおける請求項の削除と削除する請求項との引用関係を解消する訂正の例

特許 印紙 50,000	特許 印紙 10,000	特許 印紙 5,000	特許 印紙 1,000
--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

(66,000 円)

訂 正 請 求 書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁審判長 殿

1 事件の表示 異議〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇  
(特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号特許異議申立事件)

2 訂正の請求に係る請求項の数 3

3 請求人

住所 (居所) 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号

電話番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

ファクシミリ番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

氏名 (名称) 特許株式会社

代表者 審判 太郎

印

4 代理人

(識別番号 XXXXXXXXX)

住所 (居所) 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号

氏名 (名称) (弁理士) 代理 花子

印

代理人

(識別番号 XXXXXXXXX)

住所 (居所) 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号

電話番号	03-〇〇〇〇-〇〇〇〇	
ファクシミリ番号	03-〇〇〇〇-〇〇〇〇	
氏名(名称)	(弁理士) 代理 二郎	印
連絡先	担当	

## 5 請求の趣旨

特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号の特許請求の範囲を本請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、3、4について訂正することを求める。

## 6 請求の理由

### (1) 請求項1、3に係る訂正

#### ア 設定登録の経緯

出願	平成〇〇年〇〇月〇〇日
(優先権主張)	平成〇〇年〇〇月〇〇日)
出願公開	平成〇〇年〇〇月〇〇日
・・・	・・・
特許査定	平成〇〇年〇〇月〇〇日
登録	平成〇〇年〇〇月〇〇日
特許掲載公報発行	平成〇〇年〇〇月〇〇日 (特許第……号公報)

#### イ 訂正事項

##### (ア) 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項1を削除する。

##### (イ) 訂正事項2

特許請求の範囲の請求項3に「通気性を有するチューブは、外表面に多数の小突起を有する請求項1又は2に記載のボールペン。」とあるのを、「軸筒内に単色のインク芯を収容する単色ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、外表面に多数の小突起を有する通気性を有するチューブからなる滑り止

め部材を嵌設したボールペン。」に訂正する。

(ウ) 訂正事項 3

訂正前の特許請求の範囲の特許請求の範囲の請求項 3 の記載について、「通気性を有するチューブは、外表面に多数の小突起を有する請求項 1 又は 2 に記載のボールペン。」とあるのを、「軸筒内に複数のインク芯を収容し、操作部を選択的に前方向へ移動させることで当該インク芯のペン先を軸筒の先端孔から突出させる多芯ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、外表面に多数の小突起を有する通気性を有するチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。」と改め、新たに請求項 4 とする。

(エ) 訂正前後の請求項の対応表

ここで、本請求書における訂正前後の請求項の対応を以下に示す。

〔表〕 訂正前後の請求項対応表

訂正後の請求項	訂正前の請求項との対応関係
請求項 1	(削除)
請求項 2	請求項 2 (訂正なし)
請求項 3	請求項 1 を引用する請求項 3
請求項 4	請求項 2 を引用する請求項 3

ウ 訂正の理由

(ア) 訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明

a 訂正事項 1

(a) 訂正の目的について

上記訂正事項 1 は、請求項 1 を削除するというものであるから、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項 1 は、特許法第 120 条の 5 第 2 項ただし書第 1 号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

(b) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

上記（a）の理由から明らかなように、上記訂正事項 1 は、請求項 1 を削除するというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第 120 条の 5 第 9 項で準用する第 126 条第 6 項に適合するものである。

（c）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

上記（a）の理由から明らかなように、上記訂正事項 1 は、請求項 4 を削除するというものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第 120 条の 5 第 9 項で準用する第 126 条第 5 項に適合するものである。

#### b 訂正事項 2

上記訂正事項 2 は、請求項 3 の「通気性を有するチューブは、外表面に多数の小突起を有する請求項 1 又は 2 に記載のボールペン。」を、「軸筒内に単色のインク芯を収容する単色ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、外表面に多数の小突起を有する通気性を有するチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。」とするものである。

この訂正は、請求項 3 が請求項 1 又は 2 の記載を引用する記載であるが、請求項 1 を引用するものについて、請求項間の引用関係を解消し、請求項 2 を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第 120 条の 5 第 2 項ただし書第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」とを目的とする訂正である。

この訂正は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第 120 条の 5 第 9 項で準用する特許法第 126 条第 5 項及び第 6 項に適合するものである。

#### c 訂正事項 3

上記訂正事項 3 は、請求項 3 の「通気性を有するチューブは、外表面に多数の小突起を有する請求項 1 又は 2 に記載のボールペン。」を、「軸

筒内に複数のインク芯を収容し、操作部を選択的に前方向へ移動させることで当該インク芯のペン先を軸筒の先端孔から突出させる多芯ボールペンであって、軸筒の先端側の把持部分に、軸筒部とは異なる材質であって、外表面に多数の小突起を有する通気性を有するチューブからなる滑り止め部材を嵌設したボールペン。」へと訂正するものである。

この訂正は、請求項 3 が請求項 1 又は 2 の記載を引用する記載であるが、請求項 2 を引用するものについて、請求項間の引用関係を解消し、請求項 1 を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第 120 条の 5 第 2 項ただし書第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」とを目的とする訂正である。

この訂正は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第 120 条の 5 第 9 項で準用する特許法第 126 条第 5 項及び第 6 項に適合するものである。

#### (イ) 一群の請求項についての説明

上記訂正事項 1～3 に係る訂正前の請求項 1、3 は当該訂正事項 1 を含む訂正前の請求項 1 の記載を訂正前の請求項 3 が引用しているものであるから、これらに対応する訂正後の請求項 1、3、4 は、特許法 134 条の 2 第 3 項に規定する一群の請求項である。ただし、訂正後の請求項 3、4 については、引用関係の解消を目的とする訂正であるから、この訂正が認められる場合には請求項 3 及び 4 は、請求項 1 とは別途訂正することを求める。

#### 7 添付書類又は添付物件の目録

(ア) 訂正特許請求の範囲	正本 1 通及び副本 2 通
(イ) 承諾書	1 通
(ウ) 訂正請求書副本	2 通

(改訂 H27. 10)